FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
föredraget den 7 mars 2006 [1]

I — Inledning

1. Landgericht Nürnberg-Fürth (regional domstol med behörighet i civil- och straffrättsliga frågor) har frågat om miniatyrmodeller som efterbildar bilar från en känd tysk biltillverkare utgör ett intrång i varumärkesrätten som skyddas av artikel 5.1 a i direktiv 89/104/EEG, [2] på grund av att biltillverkarens varumärke anbringats på modellens kylargrill. Den har i andra hand ställt en fråga om undantaget i artikel 6.1 b i nämnda gemenskapsdirektiv.

2. Frågan har uppkommit därför att det omstridda kännetecknet, som inledningsvis registrerades avseende riktiga motorfordon, senare utvidgades till att omfatta leksaker. Detta är orsaken till att den hänskjutande domstolen prövar räckvidden av skyddet för biltillverkarens symbol när det används på modeller i förminskad skala tillverkade av tredjeman.

3. I förslaget till avgörande inför domen i målet harmoniseringsbyrån mot Zapf Creation [3] konstaterade generaladvokaten Jacobs mycket riktigt att "[d]et utgör en väsentlig egenskap hos många leksaker ... att de föreställer någonting". Jag vill gå ett steg längre och säga att leksakens huvudfunktion är att återskapa föremål och händelser ur världshistorien och anpassa dem till barns mentalitet eller mentaliteten hos personer som söker en mer fantasifull kontakt med livets grundförutsättningar som de umbäranden och lidanden som det mänskliga livet ibland för med sig övervinner. Före andra världskriget upptäckte en nordamerikansk expedition i den kaldeiska staden Ur en barngrav från fyratusen år före Kristus som innehöll en liten båt i silver. Det finns upp till sextusen år gamla lämningar av sådana föremål som stimulerat drömmar under de första stegen in i livets äventyr. Det skall således inom ramen för förevarande tolkningsfråga prövas om en kopia av ett varumärke som även registrerats för leksaker,

1 — Originalspråk: spanska.

2 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

3 — Föredraget den 19 februari 2004 (dom av den 1 december 2004 i mål C-498/01, P, harmoniseringsbyrån mot Zapf Creation, REG 2004, s. I-11349), punkt 28.

vilka efterbildar verkligheten, utgör ett intrång i de rättigheter som tillkommer innehavaren eller om detta kan anses utgöra en av gränserna för dessa rättigheter.

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

..."

II — Tillämpliga bestämmelser

4. Den hänskjutande domstolen har för att avgöra tvisten begärt en tolkning av artikel 5.1 a och artikel 6.1 b i direktiv 89/104, som motsvarar 14.2 § första punkten och 23 § andra punkten i Markengesetz [4] (den tyska varumärkeslagen), som således inte behöver återges här.

6. Under rubriken "Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan" föreskrivs i artikel 6.1 b i samma direktiv:

"1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

5. I artikel 5.1 a i direktivet föreskrivs under rubriken "Rättigheter som är knutna till ett varumärke" följande:

a) ...

"1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper, ...

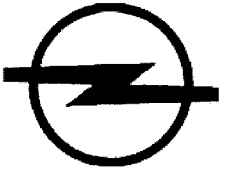
4 — Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG) av den 25 oktober 1994 (BGBl. I, s. 3082).

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

..."

III — Bakgrund till tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

7. Sökanden i målet vid den nationella domstolen, Adam Opel AG (nedan kallat Opel AG), är ett av de mest välkända och största företagen inom tysk och europeisk bilindustri. [5] Företaget använder sedan många år den så kallade "Opelblixten" ("Opel-Blitz") som logotyp och det innehar bland annat figurmärke nr 1157264, som återges nedan:



8. Denna symbol registrerades i Tyskland den 10 april 1990 för olika produkter, däribland "leksaker". Sökanden använder således varumärket för modellfordon, som visserligen tillverkas på licens, men som säljs genom företagets distributionsnät för tillbehör.

9. Företaget AUTEC AG, svarande vid Landgericht Nürnberg-Fürth, tillverkar radiostyrda modeller i förminskad skala, som säljs under varumärket Cartronic.

10. I början av år 2004 upptäckte sökanden att det fanns radiostyrda modellfordon i skala 1:24 till priset 9 euro per styck i den tyska detaljhandeln, däribland en kopia av en Opel Astra V8 Coupé. På kylargrillen på den modellen återgavs det skyddade varumärket, på samma sätt som på originalfordonet.

11. Av beslutet om hänskjutande framgår att kännetecknet Cartronic® tydligt angavs på insidan av den bruksanvisning som följde med förpackningen, och på baksidan av bruksanvisningen angavs texten "AUTEC® AG" och "Autec AG Daimler Strass. 61 D-90441 Nürnberg". Även bilens fjärrkontroll var på framsidan märkt med Cartronic® och på dess undersida fanns ett klistermärke med texten "AUTEC® AG D 90441 Nürnberg".

5 — Några uppgifter om försäljningsvolymen i yttrandena från Opel AG:s representant ger en bild av företagets ekonomiska betydelse: år 2004 såldes 351 955 fordon på den tyska marknaden och över en miljon på den europeiska. Opel AG:s marknadsandel uppgick samma år i Tyskland till 10,24 procent, och den andel av allmänheten som kände till varumärket uppgick till omkring 96 procent.

12. Opel AG anser att motpartens användning av företagets logotyp på sina varor utgör en kränkning av de rättigheter som följer av Opel AG:s immaterialrätt. Enligt Opel AG använder svaranden varumärket på samma sätt som Opel AG för identiska produkter, det vill säga leksaksbilar. Opel AG har därför yrkat att företaget skall åläggas ett vite om högst 250 000 euro, alternativt ett frihetsberövande straff, samt att avstå från att använda det omtvistade tecknet i näringsverksamhet. Sökanden framställde även ett krav på ersättning för den skada som uppkommit och en begäran om ett föreläggande att avstå från försäljning av kopior i förminskad skala av fordon med det berörda kännetecknet. Opel AG har vidare krävt att samtliga modellfordon på vilka företagets logotyp anbringats skall förstöras. [6]

13. Svaranden i målet vid den nationella domstolen och den tyska sammanslutningen för leksaksindustrin (Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V.), som intervenerat till stöd för denna har yrkat att Opel AG:s yrkanden skall ogillas.

14. Den hänskjutande domstolen, som anser att tvisten är beroende av en tolkning av dessa bestämmelser, har beslutat att vilandeförklara förfarandet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

"1. Utgör användningen av ett varumärke som även åtnjuter skydd avseende 'leksaker' en användning i den mening som avses i artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet, när tillverkaren av en leksaksmodellbil kopierar ett i verkligheten existerande fordon i förminskad skala, inbegripet varumärkesinnehavarens varumärke som förekommer på det riktiga fordonet, och saluför det?

2. Om den första frågan skall besvaras jakande:

Utgör den form av användning som har beskrivits i första frågan en uppgift om modellbilens art eller beskaffenhet i den mening som avses i artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet?

3. Om den andra frågan skall besvaras jakande:

Vilka kriterier är i så fall avgörande för att kunna bedöma när användningen av varumärket är förenlig med god affärssed?

6 — Räckvidden av dessa anspråk förstås lättare mot bakgrund av de siffror som Opel AG presenterade under förhandlingen. Företaget förklarade att verksamheten drivs med hjälp av 23 licenstagare som svarar för 85 procent av produktionen. Försäljningen uppgick år 2004 till 600 000 enheter och år 2005 till omkring 760 000.

Är detta i synnerhet fallet när modellbilstillverkaren på förpackningen och på ett tillbehör som är nödvändigt för att använda modellen anbringar ett tecken som på marknaden uppfattas som tillverkarens eget varumärke, samt uppgift om firma och säte?"

IV — Förfarandet vid domstolen

15. Beslutet om hänskjutande inkom till domstolens kansli den 8 februari 2005.

16. Opel AG, AUTEC AG, Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V., den franska regeringen, Förenade kungarikets regering och Europeiska gemenskapernas kommission har inkommit med skriftliga yttranden inom den frist som föreskrivs i artikel 20 i EG-stadgan för domstolen.

17. Vid förhandlingen som hölls den 2 februari 2006 deltog parterna i målet vid den nationella domstolen, intervenienten och företrädare för Förenade kungarikets regering och kommissionen för att yttra sig muntligen.

V — Bedömning av tolkningsfrågorna

A — *Den första frågan*

18. Genom den första tolkningsfrågan vill Landgericht Nürnberg-Fürth få klarhet i om användningen av Opel AG:s logotyp under de omständigheter som är för handen i målet vid den nationella domstolen utgör en användning "i egenskap av varumärke" enligt domstolens rättspraxis. Således skall omständigheterna i målet bedömas mot bakgrund av en ingående granskning av ett antal förslag till avgörande och domar.

19. I doktrinen betecknas de rättigheter som tillkommer innehavaren av ett registrerat kännetecken enhälligt som "ensamrätter" [7] som ger honom rätt att förbjuda tredjeman att använda varumärket utan hans tillstånd.

20. Tolkningen av artikel 5.1 a i direktiv 89/104 utgår från domen i målet BMW. [8] I

7 — Se tysk rätt, angående 14.1 § i Markengesetz, Ekey, F.L., Markenrecht, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, s. 170, punkt 2; spansk rätt och gemenskapsrätten, Fernández Nóvoa, C., Tratado sobre derecho de marcas, Ed. Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2004, s. 433; angående artikel 9 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken (rådets förordning av den 20 december 1993 (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), ändrad genom rådets förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 om gemenskapsvarumärken för genomförande av de avtal som ingåtts inom ramen för Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 37), rådets förordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004 (EGT L 70, s. 1)), som motsvarar artikel 5 i direktiv 89/104, Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D.C., Die Gemeinschaftsmarke, Verlag C.H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Berna/Múnich, 1998, s. 45 och följande sidor.

8 — Dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW (REG 1999, s. I-9051).

punkt 38 i den domen avgränsas tillämpningsområdet med utgångspunkt i hur varumärket används, antingen för att visa att produkterna eller tjänsterna i fråga härrör från ett visst företag, det vill säga *i egenskap av varumärke*, eller om det har använts i andra syften.

21. Granskningen av domstolens rättspraxis på området skall därför inriktas på dessa två aspekter, nämligen användningen av kännetecknet som varumärke respektive användningen för andra ändamål.

22. I de yttranden som inkommit till domstolen har omständigheterna inte ifrågasatts, och de skall således anses som styrkta med avseende på utövningen av den rätt för varumärkesinnehavaren att förhindra tredjeman från att använda varumärket som följer av artikel 5.1 i direktiv 89/104. Fastställelsen av de faktiska omständigheterna ankommer för övrigt på den nationella domstolen. Situationen är likartad i fråga om "varorna" i nämnda bestämmelses mening, eftersom man i förfarandet vid den nationella domstolen uttryckligen hänvisat till tillverkade föremål. [9]

1. Användningen av ett kännetecken i egenskap av registrerat varumärke

23. Grunddragen i den ensamrätt som följer av artikel 5.1 i direktiv 89/104 har med utgångspunkt i domen i det ovannämnda målet BMW utmejslats i en rad senare domar.

24. Domen i det ovannämnda målet Arsenal är i detta avseende av central betydelse. I förslaget till avgörande inför den domen framhöll jag att när det i direktivet föreskrivs att skyddet vid identitet är absolut, skall det betydelsebärande ordet "absolut" tolkas så, att det, med tanke på varumärkesrättens syfte, innebär att innehavaren tillerkänns skydd, oberoende av risken för förväxling, eftersom det i dessa situationer föreligger en presumtion för att detta är fallet, men inte att innehavaren tillerkänns skydd gentemot alla och under alla omständigheter. Artikel 5.1 a skapar således i fall av identitet mellan produkterna en presumtion som kan brytas. [10]

25. På liknande sätt har domstolen i sina domar på grundval av ett teleologiskt synsätt på de omtvistade bestämmelserna bekräftat att den ensamrätt som föreskrivs i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 syftar till att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda sina särskilda intressen i detta avseende, så att varumärket kan fullgöra sin funktion, i synnerhet att ge konsumenterna garantier om produktens ursprung. [11]

9 — Med tillämpning av den metod som angavs i dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkterna 40 och 41 (nedan kallad domen i målet Arsenal).

10 — Punkterna 51 och 52 i förslaget till avgörande.

11 — Punkt 51 i domen i målet Arsenal.

26. Enligt fast rättspraxis består ett kännetecknens grundläggande funktion i att för konsumenten av en vara eller tjänst garantera dess ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja den från andra med ett annat ursprung och bekräfta att de framställts eller tillhandahållits av ett enda företag som ansvarar för dess kvalitet. [12]

27. I förfarandet vid den nationella domstolen har det klarlagts att leksaksminiatyrerna är försedda med Opel AG:s varumärke på karossen, både i de fall då de tillverkats av en av företagets licensinnehavare och av tredjeman, och att likheten är så stor att man i princip kan tala om sådan identitet mellan varor som avses i den omtvistade bestämmelsen. Det ankommer emellertid, som jag påpekade i förslaget till avgörande i målet Arsenal, på den nationella domstolen att göra denna bedömning. [13]

28. Slutligen fastställdes i domen i det målet gränserna för utövningen av de rättigheter som tillerkänns varumärkesinnehavaren genom artikel 5.1 i direktiv 89/104. Domstolen slog fast att varumärkesinnehavaren inte kan förhindra användningen av ett tecken som är identiskt med varumärket, om användningen inte skadar hans intressen i egenskap av varumärkesinnehavare såsom dessa definierats. Viss användning i helt beskrivande syfte omfattas således inte av bestämmelsens tillämpningsområde. [14]

29. I domen i målet Anheuser-Busch [15] definierades metoden för att fastställa en eventuell skada. Sådan sägs uppkomma när tredjemans påtalade användning av ett tecken är sådan att det ger intryck av att det faktiskt finns ett materiellt samband i näringsverksamhet mellan de berörda produkterna och varumärkesinnehavaren. Det skall i det sammanhanget kontrolleras huruvida omsättningskretsen kan tolka kännetecknet, såsom tredjeman använder detta, så att det anger det företag som tredjemans varor härrör från. [16] Därefter upprepas att det ankommer på den hänskjutande domstolen att göra denna prövning med beaktande av de konkreta omständigheterna i målet. [17]

2. Annan användning av varumärken än i dess egentliga funktion

30. Användningen av ett kännetecken på det sätt som anges i domen i det ovannämnda målet BMW är den enda som enligt direktivets bestämmelser inte omfattas av de rättigheter som varumärkesinnehavaren tillerkänns enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104.

12 — Se, bland annat, dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107), punkt 7, av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), punkt 30, och av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul (REG 2003, s. I-2439), punkt 43.

13 — Punkterna 53 och 54.

14 — Punkt 54 i domen i målet Arsenal.

15 — Dom av den 16 november 2004 i mål C-245/02, Anheuser-Busch (REG 2004, s. I-10989).

16 — Punkt 60 i den i föregående fotnot nämnda domen, där domstolens uttalande i punkterna 56 och 57 i domen i målet Arsenal upphöjs till ett allmängiltigt uttalande.

17 — Punkt 61.

31. Undantagen i artikel 6, särskilt artikel 6.1 b, gäller när det registrerade varumärket fullgör varumärkets typiska funktion, men när tredjeman av hänsyn till allmänna intressen under vissa omständigheter tillåts utnyttja varumärkets fördelar.

32. Enligt fast rättspraxis utgör det inte en användning i egenskap av varumärke att hänvisa till registrerade varumärken endast i beskrivande syfte, eftersom det inte innebär ett intrång i någon av de rättigheter som artikel 5.1 är avsedd att skydda. [18]

33. I förslaget till avgörande i målet Arsenal uttalade jag mig för ståndpunkten att till dessa räkna icke-kommersiella användningar, bland vilka jag nämnde privata användningar, användningen av symboler som inte uppfyller kraven för registrering och användning i undervisningssyfte. [19] Innan jag konstaterade att det ankom på den nationella domstolen att precisera när ett varumärke används i egenskap av varumärke, betonade jag dock att det var nödvändigt att beakta andra faktorer såsom de berörda varornas karaktär, marknadens struktur och varumärkesinnehavarens ställning. [20]

34. Sammanfattningsvis är utomståendes användning av varumärket i dess egentliga funktion en öppen kategori som skall utökas successivt på kasuistisk basis, vilket innebär att en restriktiv tolkning — till skillnad från antagandet i artikel 6.1 i direktiv 89/104 — inte är nödvändig. Det är nämligen inte fråga om undantag, utan om gränserna för varumärkesinnehavarens rätt att förhindra tredjeman från att använda varumärket.

3. Anknytning till omständigheterna i målet vid den nationella domstolen

35. Sedan en överblick över relevant rättspraxis redovisats skall — för att ge den hänskjutande domstolen ett användbart svar — tolkningsmönster sökas som är anpassade efter de faktiska omständigheter som ligger till grund för tolkningsfrågorna.

36. I förevarande mål är användningen av logotypen Opelblixten på leksakerna inte en användning i egenskap av varumärke. Detta av två skäl:

18 — Dom av den 14 maj 2002 i mål C-2/00, Hölterhoff (REG 2002, s. I-4187), punkt 16. Målet gällde en affärsförhandling där Michael Hölterhoff erbjöd en kund att köpa halvädelstenar och prydnadsstenar. Han beskrev stenarnas slipning under beteckningarna "Spirit Sun" och "Context Cut", som var registrerade varumärken som tillhörde Ulrich Freiesleben. Kunden beställde två granater av Michael Hölterhoff i Spirit Sun-slipning, varpå varumärkesinnehavaren väckte talan mot Michael Hölterhoff trots att varken följesedeln eller fakturan innehöll någon hänvisning till dessa varumärken.

19 — Punkterna 55–64 i förslaget till avgörande i målet Arsenal.

20 — Punkt 53 i förslaget till avgörande i målet Arsenal.

a) Den omtvistade varans karaktär

37. Inom leksaksindustrin är det sedan 1898 vanligt att man tillverkar och saluför kopior i förminskad skala av originalbilar och även av andra fortskaffningsmedel (tåg, flygplan och båtar). De små bilarna har kommit att bli en "Prousts madeleinekaka" för vuxna som för ett ögonblick återupplever sina erfarenheter från småbarnsåren [21] och ger drömmarna fritt spelrum.

38. Om man inledningsvis skulle försöka återskapa en verklighet i miniatyr med en mycket konkret omsättningskrets i åtanke, nämligen barnen, för att introducera vuxenvärlden för dem på ett sätt som anpassats till deras storlek, [22] har den krets man riktar sig till successivt utökats till att även omfatta vuxna samlare. Den senare kategorin har troligen höjt kraven på kopians kvalitet så att större trogenhet krävs av modellen. Därför tillverkar man inte längre den här typen av varor utan att kopiera inte bara de mer framträdande dragen, utan även minsta detalj.

39. Kommissionen har rätt i sitt påpekande att tillverkare av denna typ av kopior bara tillgodoser kundernas krav på en trogen imitation av originalet, om de tillåts efterlikna alla detaljer strikt, inklusive de kännetecken som finns på den verkliga modellen, exempelvis i sina kataloger.

40. Bilindustrin har dock inte förrän tämligen nyligen uppmärksammat den ekonomiska potentialen i dessa föremål vid lansering, och börjat använda dem som reklam för att skapa kundlojalitet, som Opel AG påpekat. Detta företag registrerade enligt egen uppgift inte sin logotyp för leksaker förrän 1990. Det är således svårt att föreställa sig att allmänheten automatiskt skulle förknippa symbolen på bilarna med tillverkaren.

41. Som kommissionen har påpekat hotas även miniatyrmarknaden av en risk för monopol till följd av en alltför strikt tolkning av räckvidden av varumärkesinnehavarens rätt att hindra tredjeman från att använda varumärket så till vida att licensinnehavarna skall ha ensamrätt att i detalj imitera de autentiska bilarna, vilket på ett orättfärdigt sätt skulle begränsa konkurrenternas näringsfrihet.

21 — Defraudat, S., Majorette, ma voiture miniature préférée, ed. Du May, Boulogne-Billancourt, s. 8.

22 — Barnens psyke är inte enstämmigt, det finns många exempel på att barn snarare lyssnar på sin fantasi än försöker efterlikna de vuxna: Ana María Matute beskriver i sin berättelse "La rama seca" (Den döda grenen), Historias de la Artámila, Ediciones Destino, Barcelona, 1993, s. 123 och följande sidor, på ett gripande sätt hur en flicka leker med sin "docka" som hon kallar Pipa, som bara var "en torr gren lindad i en bit bomullstyg som knutits fast med ett snöre" (s. 125). Flickan tvingades på grund av en sjukdom ligga till sängs utan sin leksak, som hon förlorat för alltid. När hennes granne Doña Clementina ger henne en "docka med lockigt hår och runda ögon" (s. 128), utbrister hon besviket "Det är inte Pipa! Det är inte Pipa!" (s. 129).

b) Hur kunden uppfattar varumärket

42. Det har redan nämnts att enligt domen i målet Anheuser-Busch är fastställelsen av en eventuell skada till följd av en användning som kan tillskrivas tredjeman beroende av att det i handeln skapas ett sken av en faktisk relation mellan tredjemans varor och det företag som registrerat varumärket. Det skall därför undersökas om de berörda kunderna får intryck av att varumärket hänvisar till det företag som registrerat det.

43. Den hänskjutande domstolen har undersökt kopplingen mellan den Opelsymbol som anbringats på modellbilarna och originalvarumärket, och funnit att allmänheten uppfattar leksaken som en modell av den verkliga Opelbilen. Med andra ord förknippar allmänheten modellen i förminskad skala med den verkliga bilen, inte med de modeller som tillverkas för Opel AG:s räkning av dess licensinnehavare.

44. Jag delar kommissionens uppfattning att detta, i målet vid den nationella domstolen, inte kan leda till slutsatsen att varumärket skadas, vilket endast skulle vara fallet om konsumenten förknippade Opellogotypen på tredjemans miniatyrbilar med den som återfinns på de modeller som saluförs av Opel AG. Det faktum att användaren förknippar varumärket på leksaken med det som finns på originalet är i alla händelser en oundviklig följd av den exakta reproduktion som eftersträvas för att fånga omsättningskretsens intresse och rätta sig efter dess önskemål. [23]

45. Vidare anser jag att modellen och originalet inte tillhör samma varukategori. Det är således inte fråga om identiska varor i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktiv 89/104.

46. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen besvarar den första tolkningsfrågan på följande sätt:

Användningen av ett registrerat varumärke på leksaker utgör inte en användning i egenskap av varumärke i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktiv 89/104, när tillverkaren av en leksaksmodellbil kopierar ett existerande fordon i förminskad skala, inbegripet varumärkesinnehavarens varumärke, och saluför det.

23 — Hans-Christian Andersen pekar i sin berättelse "Den ståndaktige tennsoldaten" i H.C. Andersens Sagor och Berättelser, Bokförlaget Norden, Malmö, 1937, s. 228 och följande sidor, på konsumentens förväntning på kopior och besvikelsen när de inte är perfekta: "Det allra första de hörde i denna världen, då locket togs av asken, i vilken de lågo, var ordet "Tennsoldater!" Det ropade en liten gosse och klappade händer, han hade fått dem, emedan det var hans födelsedag, och ställde nu upp dem på bordet. Den ene soldaten liknade precis den andre, bara en var lite olika; han hade endast fått ett ben, ty han hade blivit gjuten sist, och då fanns det icke nog med tenn; men han stod ändå lika säkert på sitt ena ben som de andra på sina två, och det är just han, som blir märkvärdig."

B — *Den andra och den tredje tolkningsfrågan*

47. Den andra och den tredje tolkningsfrågan har endast ställts för det fall den första tolkningsfrågan besvaras jakande. Mot bakgrund av ovanstående förslag är det således inte nödvändigt att besvara dem. Jag kommer ändå att, sekundärt och rent hypotetiskt, behandla dem kortfattat.

48. Vi utgår således från att Opel AG:s varumärkesrätt har åsidosatts i målet vid den nationella domstolen och frågar oss om kränkningen kan omfattas av artikel 6.1 b i direktiv 89/104, i egenskap av ett undantag från detta intrång.

49. Landgericht Nürnberg-Fürth tycks endast acceptera att användningen av det omtvistade varumärket betraktas som en uppgift om varornas art eller kvalitet men inte som en uppgift om "andra egenskaper" i nämnda artikels mening.

50. Bestämmelsens syfte är att skapa balans mellan varumärkesinnehavarens monopolistiska intressen och näringslivets intressen. [24] Som kommissionen helt korrekt påpekat innebär dock det faktum att bestämmelsen föreskriver undantag från artikel 5 att den skall tolkas restriktivt, och det är därför svårt att godta att återgivningen av Opelsymbolen på miniatyrbilarnas kaross betecknas som en uppgift om art eller kvalitet.

51. Eftersom framställningen av modeller i grunden består i en trogen och detaljerad efterbildning av verkligheten, kan det dock hävdas att varumärkessymbolen är en oupplöslig del av originalet som — för bästa möjliga information till konsumenten och för att alla aktörer inom branschen skall konkurrera på samma villkor [25] — hör till de andra egenskaper som artikel 6.1 b i direktivet hänvisar till.

52. Detta synsätt innebär att man betraktar var och en av miniatyrkopiorna av fordon som en produktkategori som innehåller flera alternativ.

53. Sedan det godtagits att omständigheterna i målet vid den nationella domstolen omfattas av tillämpningsområdet för artikel 6.1 b i direktiv 89/104, är det dags att besvara den tredje tolkningsfrågan, beträffande huru-

24 — Se angående artikel 12 första stycket a i förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D.C., a.a, s. 54.

25 — Fernández-Nóvoa, C., a.a., s. 459, anger att bestämmelsens syfte är att skydda dessa intressen.

vida användningen av varumärket Opel är förenligt med god affärssed, vilket är det andra villkoret för att tillämpa denna bestämmelse.

54. I detta avseende ger aktuell rättspraxis från domstolen tydlig vägledning, och det är därför tillräckligt att kort erinra om denna.

55. Domstolen har således vid flera tillfällen, för det första, slagit fast att villkoret att varumärket skall användas i enlighet med god affärssed innebär en lojalitetsplikt gentemot varumärkesinnehavarens berättigade intressen. [26]

56. För det andra gjorde domstolen i domen i målet Gillette Company och Gillette Group Finland [27] en tolkning av bestämmelsen och slog fast att varumärket inte används enligt god affärssed, i synnerhet om det används på ett sådant sätt att det kan ge intryck av att det föreligger ett affärsmässigt samband mellan tredjeman och varumärkesinnehavaren; när användningen påverkar varumärkets värde genom att man drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, när man därigenom misskrediterar eller uttrycker sig nedsättande om detta varumärke, eller om tredjeman framställer sin vara som en imitation eller ersättning för den vara som bär någon annans varumärke.

57. Sistnämnda fall omfattar inte miniatyrleksaker eftersom de inte efterliknar de modeller som framställs av Opel AG:s licensinnehavare, utan det verkliga fordon som biltillverkaren tillverkar, Opel Astra V8 Coupé.

58. I domen i det ovannämnda målet Anheuser-Busch konstaterade domstolen att frågan huruvida kravet på "god affärssed" iakttagits skall bedömas med beaktande av dels i vilken mån omsättningskretsen, eller åtminstone en väsentlig del av denna, har uppfattat tredjemans användning av firmanamnet som en uppgift om att ett samband föreligger mellan tredjemans varor och varumärkesinnehavaren eller någon som har dennes tillstånd att använda varumärket, dels i vilken mån tredjeman borde ha varit medveten om detta. Den omständigheten att det är fråga om ett varumärke som åtnjuter ett visst renommé i den medlemsstat där varumärket är registrerat och där skydd begärts för detta och att tredjeman kan dra fördel av detta förhållande för att saluföra sina varor skall även beaktas vid denna bedömning. [28]

59. Dessa kriterier är tillgängliga för den nationella domstolen som kan tillämpa dem i det mål som den har att avgöra. I domen i sistnämnda mål konstaterades också att det ankommer på den nationella domstolen att göra en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter för att bedöma om agerandet överensstämmer med god affärssed. [29]

26 — Domen i det ovannämnda målet BMW, punkt 61, och dom av den 7 januari 2004 i mål C-100/02, Gerolsteiner Brunnen (REG 2004, s. I-691), punkt 24.

27 — Dom av den 17 mars 2005 i mål C-228/03, Gillette Company och Gillette Group Finland (REG 2005, s. I-2337).

28 — Punkt 83 i domen i målet Anheuser-Busch.

29 — Punkt 84 i den i föregående fotnot nämnda domen.

60. Följaktligen vågar jag påstå att det sätt på vilket AUTEC presenterar sina varor, med tydlig angivelse av företagets varumärke Cartronic® och uppgifterna AUTEC® AG och Autec AG Daimler Strass. 61 D-90441 Nürnberg, till och med på fjärrkontrollen, visar på ett lojalt agerande som helt överensstämmer med god affärssed. Det finns således ingenting i detta agerande som kan betecknas som ett missbruk av varumärket Opel, som förefaller ha placerats där alla konsumenter förväntar sig att hitta det: på fordonets kylargrill.

61. Med hänsyn till de synpunkter som framförts ovan föreslår jag att domstolen, om det blir aktuellt, skall besvara den andra och den tredje tolkningsfrågan på det sätt som jag angivit ovan.

VI — Förslag till avgörande

62. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen besvarar de frågor som har ställts av Landgericht Nürnberg-Fürth på följande sätt:

1. Användningen av ett registrerat varumärke på leksaker utgör inte en användning i egenskap av varumärke, i den mening som avses i artikel 5.1 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, när tillverkaren av en leksaksmodellbil kopierar ett existerande fordon i förminskad skala, inbegripet varumärkesinnehavarens varumärke, och saluför det.

63. För det fall domstolen inte finner att den första tolkningsfrågan skall besvaras på detta sätt, föreslår jag att den andra och den tredje tolkningsfrågan besvaras på följande sätt:

2. Den typ av användning av varumärket som beskrivs i den första tolkningsfrågan utgör en uppgift om leksaksbilens "andra egenskaper", i den mening som avses i artikel 6.1 b i direktiv 89/104.

3) I fall liknande det som är aktuellt i förevarande mål är kriterierna för att fastställa huruvida användningen av varumärket överensstämmer med god affärssed de som fastställts av domstolen i domarna i de ovannämnda målen Anheuser-Busch och Gillette Company och Gillette Group Finland.

När tillverkaren av en modell av en bil på förpackningen och på ett tillbehör som är nödvändigt för att använda leksaken placerar ett kännetecken som är igenkännbart i handeln som tillverkarens eget varumärke, tillsammans med uppgift om firma och säte, överensstämmer agerandet med god affärssed, vilket inte hindrar att det ankommer på den nationella domstolen att göra en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter.